

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее - Правила ППС), рассмотрела поступившее 17.08.2023 возражение ООО «Промышленная группа «СОЮЗ», г. Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022711783, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2022711783 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.02.2022 было подано на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19, 20, услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 05.04.2023 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 19, 20, части услуг 40 классов МКТУ было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 (2) статьи 1483 Кодекса, что обосновано в заключении по результатам экспертизы следующим:

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «GROUP» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, указывает на видовое наименование организации;

- на основании требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «» по заявке № 2021778510 с датой приоритета от 29.11.2021, заявленным ранее от имени Алюкова Виктора Алексеевича, 143405, Московская область, Красногорский р-н, г. Красногорск, Ильинское ш., 18, кв. 71, для однородных услуг 37 класса МКТУ (делопроизводство по заявке не завершено);

- с товарным знаком «» по свидетельству № 783778 с датой приоритета от

17.06.2020 и с товарным знаком «», зарегистрированными ранее по свидетельству № 619285 с датой приоритета от 02.04.2016 на имя Греб Елены Владимировны, 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 247В, кв. 10, для однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «», зарегистрированным ранее по свидетельству № 851081 с датой приоритета от 20.05.2020 на имя ООО "Интеллект", 115172, Москва, ул. Малые Каменщики, 18, корп. 2, кв. 20, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «», зарегистрированным ранее по свидетельству № 722337 с датой приоритета от 16.09.2018 на имя ООО "Союз", 143006, Московская область, Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Восточная, 10, для однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 673036 с датой

приоритета от 19.04.2017 и с товарным знаком «» по свидетельству № 321258 с датой приоритета от 11.01.2005, зарегистрированными ранее на имя Фендель Юрия Викторовича, 456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Полевая, 44, для однородных товаров 20 класса МКТУ;

- с товарным знаком «**СОЮЗ**» по свидетельству № 647471 с датой приоритета от 26.07.2016, зарегистрированным ранее на имя ООО "СОЮЗ", 690068, Приморский край, г.Владивосток, ул.Кирова, 25В, для однородных услуг 40 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**БИЗНЕС-ПАРК**» по свидетельству № 630700 с датой приоритета от 09.02.2016, зарегистрированным ранее на имя ООО "СитиЭндМолз", 117218, Москва, Нахимовский пр-кт, 24, стр. 4, для однородных услуг 37 класса МКТУ;



- с товарными знаками «», «», зарегистрированными ранее по свидетельствам № 553239, № 553238 с датой приоритета от 23.10.2013 на имя ООО "Союз-Арбат", 105064, Москва, Нижний Сусальный пер., 5, стр. 4, для однородных услуг 35, 40 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**Бизнес-парк Союз**», зарегистрированным ранее по свидетельству № 533347 с датой приоритета от 15.03.2013 на имя ООО "СитиЭндМолз", 117218, Москва, Нахимовский пр-кт, 24, стр. 4, для однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;



- с товарным знаком «**SOYUZGROUP**», зарегистрированным ранее по свидетельству № 521696 с датой приоритета от 01.02.2013 на имя ООО "Союзгруп", 117105, Москва, ул. Варшавское шоссе, 1, стр. 1-2, комната 28 (оф. В 707), для однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «**Союз**», зарегистрированным ранее по свидетельству № 241277 с датой приоритета от 06.02.2001 на имя ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз", 140090, Московская обл., г. Держинский, ул. Академика Жукова, д.42, для однородных товаров и услуг 19, 40 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**СОЮЗ**», зарегистрированным ранее по свидетельству № 204717 с датой приоритета от 15.12.1999 на имя АО "Брянский электромеханический завод", 241017, г. Брянск, ул. Вокзальная, д. 136, для однородных товаров 20 класса МКТУ;

- с товарным знаком «», зарегистрированным ранее по свидетельству № 280197 с датой приоритета от 10.12.1998 на имя ООО "Агентство недвижимости "СОЮЗ", 193036, Санкт-Петербург, Невский пр., 120, кв.2, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- экспертизой также указано на однородность сравниваемых товаров и услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 17.08.2023, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ;
- от правообладателя товарного знака по свидетельству № 204717 представлено письмо-согласие в отношении всех заявленных товаров и услуг;
- заявитель настаивает на отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными в заключении по результатам экспертизы товарными знаками по свидетельствам № 673036, № 321258. Заявитель обращает внимание на разное зрительное впечатление от сравниваемых обозначений, выполнение словесных элементов «СОЮЗ» и «SOYUZ» буквами разных алфавитов, а также на присутствие в них разных словесных элементов: «ПОЛИМЕР», «GROUP»;
- сравниваемые обозначения не воспринимаются одно за другое и не формируют впечатления о том, что все принадлежат одному производителю.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента о государственной регистрации и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022711783 в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма - согласия от ООО «СоюзБалтКомплект» - правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 234790, 496209 – [1];
- копия и оригинал письма - согласия от АО «Брянский электромеханический завод», правообладателя товарного знака по свидетельству № 204717 – [2].

На заседании коллегии заявитель уточнил заявленные в возражении требования по товарам 20 класса МКТУ и исключил из заявленного перечня товары 20 класса МКТУ *«ёмкости для упаковки пластмассовые; затворы для бутылок неметаллические; затворы для ёмкостей неметаллические; защёлки неметаллические»*.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 17.08.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (24.02.2022) заявки № 2022711783 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет

самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «  » по заявке № 2022711783 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «GROUP».

Заявитель оспаривает решение Роспатента от 05.04.2023 г. только в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Согласно возражению регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ ограниченного перечня.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 05.04.2023 г. в части отнесения словесного элемента «GROUP» (в переводе с английского языка на

русский язык означает – группа, коллектив, организация, групповой) к неохраняемым элементам на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, указывающего на видовое наименование организации. См. электронные словари: <https://translate.yandex.ru/dictionary>, <https://www.linguee.ru/>. При этом данный элемент не занимает доминирующего положения по своему пространственному расположению в композиции заявленного обозначения.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения для товаров 20 классов МКТУ послужило его несоответствие требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду противопоставления экспертизой имеющих более ранний приоритет товарных знаков:

- «**СОЮЗ**» [3] по свидетельству № 204717 с датой приоритета от 15.12.1999 (срок действия регистрации продлен до 15.12.2029 г.). Правообладатель: АО "Брянский электромеханический завод", г. Брянск. Правовая охрана товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства;

- « **СОЮЗ ПОЛИМЕР**» [4] по свидетельству № 673036 с датой приоритета от

19.04.2017, «» [5] по свидетельству № 321258 с датой приоритета от 11.01.2005. Правообладатель: Фендель Юрия Викторовича, Челябинская область, г. Копейск. Слово «ПОЛИМЕР» является неохраняемым элементом. Правовая охрана товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Если словесное обозначение состоит из охранных и неохраняемых элементов, то при экспертизе

учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Таким образом, наиболее значимыми элементами противопоставленных товарных знаков [4,5] являются элементы «СОЮЗ», поскольку именно они обуславливают индивидуализирующую способность обозначений в целом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «SOYUZ» (в переводе с английского языка на русский язык означает: «союз», см. электронные словари: <https://ru.glosbe.com>, <https://www.translate.ru>) и «СОЮЗ», входящих в их состав. Визуально сравниваемые обозначения имеют разное зрительное впечатление, поскольку отличаются как использованием разных шрифтов, алфавитов при написании словесных элементов, так и разными изобразительными элементами.

Таким образом, ввиду фонетического и семантического тождества сравниваемых словесных элементов «SOYUZ» и «СОЮЗ» заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Вместе с тем, как показал анализ материалов возражения, правообладателем товарного знака [3] было представлено безотзывное согласие на регистрацию на территории Российской Федерации заявленного обозначения по заявке № 2022711783 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг, что подтверждается представленным письмом-согласием [2]. Представленные документы свидетельствуют об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака [3] в гражданском обороте на российском потребительском рынке. Кроме того, в распоряжении коллегии отсутствуют документы, свидетельствующие о фактическом введении потребителей в заблуждение. В письме-согласии [2] указано, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги, указанные в перечне заявки. Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии

согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение.

В связи с указанным, коллегия считает необходимым отметить следующее. Сравнимые обозначения не являются тождественными, имеются фонетические отличия (наличие неохраняемого элемента «GROUP»), а также разное графическое решение и разное зрительное впечатление. Коллегия также не располагает какой-либо информацией о восприятии потребителем противопоставленного знака [3], связанном с предшествующими знаниями о товарах, производимых под этим товарным знаком на территории Российской Федерации. В связи с чем, государственная регистрация товарного знака по заявке № 2022711783 в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в возражении, не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение.

В связи с предоставлением письма-согласия [2] от правообладателя противопоставленного товарного знака [3] у коллегии имеются основания для снятия указанного противопоставления.

Вместе с тем, с целью преодоления препятствий в виде противопоставленных товарных знаков [4,5] заявителем был ограничен заявленный перечень товаров 20 класса МКТУ путем исключения из него позиций *«ёмкости для упаковки пластмассовые; затворы для бутылок неметаллические; затворы для ёмкостей неметаллические; защёлки неметаллические»*.

Таким образом, анализ однородности заявленного ограниченного перечня товаров 20 класса МКТУ и товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [4,5], показал следующее.

Заявленные товары 20 класса МКТУ *«болты неметаллические; винты неметаллические; гайки неметаллические; детали стержневые крепежные неметаллические; зажимы пластиковые для запечатывания мешков; заклепки неметаллические; клапаны, вентили неметаллические, за исключением деталей машин; колпачки укупорочные для бутылок, неметаллические; крышки винтовые для бутылок, неметаллические; пробки для бутылок; пробки корковые; пробки не из стекла, металла или резины; пробки неметаллические; средства укупорочные неметаллические»* и товары 20 класса МКТУ *«затворы для емкостей неметаллические; затворы для емкостей»* противопоставленных товарных знаков [4,5] соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для укупоривания, зажима,

закрытия), круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные товары 20 класса МКТУ «*бочки для декантации вина деревянные; бочкотары большие неметаллические; бочонки неметаллические; емкости для жидкого топлива неметаллические; контейнеры мусорные неметаллические, за исключением используемых для медицинских целей; контейнеры неметаллические [для хранения и транспортировки]; клепки бочарные; контейнеры плавучие неметаллические; резервуары, за исключением металлических и каменных; сосуды большие для жидкости неметаллические; тара для перевозки стекла и фарфора*» и товары 20 класса МКТУ «*емкости для упаковки пластмассовые*» противопоставленных товарных знаков [4,5] соотносятся как род (вид) «*емкости и тара различного назначения и вида*», имеют общее назначение, круг потребителей, встречаются в одном сегменте рынка, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [4,5] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров 20 класса МКТУ.

Остальные заявленные товары 20 класса МКТУ относятся к мебели, ритуальным изделиям, изделиям различного назначения для животных, материалам растительного и животного происхождения и изделиям из них, предметам интерьера и декора, причальным сооружениям, зеркалам, изделиям регистрационным и для размещения информации, изделиям хозяйственного и бытового назначения. В связи с чем, они не являются однородными по отношению к вышеуказанным товарам 20 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4,5], поскольку они относятся к иному роду (виду), имеют разное назначение и круг потребителей, не являются взаимозаменяемыми.

Следовательно, в отношении вышеуказанных заявленных товаров 20 класса МКТУ противопоставленные товарные знаки [4,5] препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в заключении по результатам экспертизы. В отношении другой части товаров 20 класса МКТУ ограниченного перечня, как было установлено выше, заявленное обозначение не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Копия письма - согласия от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №№ 234790 («»), 496209 («») [1], указанная в возражении, не требует дополнительного анализа, поскольку указанные противопоставления были сняты экспертизой при принятии решения Роспатента от 05.04.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022711783.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2023, изменить решение Роспатента от 05.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022711783.